

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel - voorzieningenrechter

zaaknummer / rolnummer: C/09/494640 / KG ZA 15-1249

Vonnis in kort geding van 22 oktober 2015

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

WIJNGAARD KAAS B.V.,

gevestigd te Woerden,

eiseres,

advocaten: mr. K. Limperg en mr. S.L.H. Bergsma te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TH. VERGEER EN ZONEN B.V.,

gevestigd te Reeuwijk,

gedaagde,

advocaten: mr. Th.Y. Adam-van Straaten en mr. R.A.J. Span te Rotterdam.

Partijen zullen hierna Wijngaard en Vergeer genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 18 augustus 2015;
- de bij brief van 21 augustus 2015 van mr. Limperg overlegde producties 1-10;
- de bij brief van 4 september 2015 van mr. Adam-van Straaten overlegde producties 1-28;
- de bij brief van 8 september 2015 van mr. Adam-van Straaten overlegde producties 29-35;
- de mondelinge behandeling op 10 september 2015;
- de pleitnota van Wijngaard;
- de pleitnota van Vergeer.

1.2. Ten slotte is vonnis nader bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. Wijngaard is een kleinschalig familiebedrijf dat zich al drie generaties, sinds 1936, bezig houdt met het affineren en verhandelen van exclusieve kazen voor de gastronomie en geïnteresseerde consumenten. Zij verhandelt haar kazen onder de 'paraplumerken' 'Wyngaard' en 'Reypenaer'.

2.2. Wijngaard is houdster van de volgende merkenrechten in klasse 29, die hierna gezamenlijk ook als de XO-merken worden aangeduid:

2.2.1. Het Benelux woordmerk 'XO', na een depot van 27 februari 2002 ingeschreven op 1 juni 2003 onder nummer 0724597 voor de waren (in vertaling) melk en melkproducten; kazen.

2.2.2. Het Benelux woordmerk 'XO', na een depot van 16 oktober 2006 op 7 februari 2007 ingeschreven onder nummer 0811410 voor de waren (in vertaling) melk en melkproducten; kazen.

2.2.3. De internationale registratie met nummer 928917, ingeschreven op 12 juni 2007, voor het woordmerk XO, voor de waren (in vertaling) melk en melkproducten, kazen, met gelding in de Europese Unie.

2.3. Sinds een aantal jaren brengt Wijngaard de meest exclusieve variant van de Reypenaer-kazen op de markt met gebruikmaking van het merk XO. Het merk is, naast het 'paraplumerk' REYPENAER, aangebracht op de verpakking en in de reclamematerialen van Reypenaer. Een voorbeeld is hieronder opgenomen:



2.4. Het merk XO wordt, krachtens door Wijngaard verleende (en in de registers aangetekende) licentie, op exportmarkten gebruikt door de enige licentienemer van Wijngaard, Coöperatieve Zuivelonderneming Cono B.A. (hierna: Cono). Cono is vooral bekend van de BEEMSTER-kaas. Cono gebruikt XO als teken voor de meest exclusieve variant van haar betrokken kaas.

2.5. Vergeer is een bedrijf dat zich bezig houdt met het rijpen, verpakken en verhandelen van kaas, zowel nationaal als internationaal in heel Europa, Canada, Azië en het Midden-Oosten. Sinds kort heeft Vergeer op de verpakking van haar kaas uit de Old Holland-serie het teken X.O. aangebracht.



2.6. Bij dagvaarding van 7 september 2015 heeft Vergeer bij de rechtbank Midden-Nederland een bodemprocedure ahangig gemaakt. Hierin roept Vergeer de nietigheid van de XO-(Benelux)merkinschrijvingen in. In die procedure zal Wijngaard verweer voeren. Bij brieven van 8 september 2015 heeft Vergeer ook van het CTM-deel van de XO-merken om de nietigheid en het verval verzocht bij het OHIM.

3. Het geschil

3.1. Stellende dat Vergeer merkinbreuk pleegt met het teken 'X.O.' op de verpakking van op de markt gebrachte oude kaas producten van de Old Holland-reeks, vordert Wijngaard – samengevat – een merkinbreukverbod op de XO-merken in de Benelux resp. in de Europese Unie met nevenvorderingen (waaronder informatieverstrekking over professionele afnemers, verkoop en voorraad, een recall, rectificatie, vernietiging), een en ander op straffe van een dwangsom met veroordeling van Vergeer in de proceskosten op de voet van art. 1019h Rv.¹

¹ Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

3.2. Aan haar vorderingen legt Wijngaard ten grondslag dat zij zich tegen het gebruik van het teken X.O. door Vergeer kan verzetten op grond van de artikelen 9 lid 1 sub a, b en c GMVo² resp. 2.20 lid 1 sub a, b en c BVIE³.

3.3. Vergeer voert gemotiveerd verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

bevoegdheid

4.1. De voorzieningenrechter is op grond van artikel 95 lid 1, 96 aanhef en sub a en 97 lid 1 in verbinding met artikel 103 GMVo en artikel 3 van de betreffende Uitvoeringswet bevoegd van de vorderingen gebaseerd op het Gemeenschapsmerk kennis te nemen nu Vergeer in Nederland woonplaats heeft. Voor zover de vorderingen van Wijngaard zijn gebaseerd op de Beneluxmerkrechten geldt het volgende. In een arrest van het hof Den Haag⁴ is geoordeeld dat de bevoegdheidsregeling van EEX-Vo oud⁵, voor zover die regeling in materieel, formeel en temporeel opzicht van toepassing is, prevaleert boven artikel 4.6 BVIE. Er is geen reden om aan te nemen dat dit met het van kracht worden van de herschikte EEX-Verordening⁶ (hierna: EEX II-Vo) anders is geworden. Uitgaande van het oordeel van het hof is de bevoegdheid van de voorzieningenrechter om kennis te nemen van de gevorderde voorlopige voorziening voor zover deze is gegrond op de ingeroepen Beneluxmerkrechten gebaseerd op artikel 4 lid 1 EEX II-Vo jo. artikel 99 Rv, nu Vergeer gevestigd is in Nederland. In het midden kan blijven of de relatieve bevoegdheid dient te worden vastgesteld op basis van nationaal of Beneluxrecht, nu zowel op grond van artikel 99 Rv als op grond van artikel 4.6 lid 1 BVIE de voorzieningenrechter relatief bevoegd is omdat Vergeer woonplaats heeft in het arrondissement Den Haag.

spoedeisend belang

4.2. Het spoedeisend belang bij de gevorderde voorlopige voorziening vloeit voort uit het voortdurende karakter van de gestelde inbreuk en is ook niet bestreden.

XO-merken geldig?

4.3. Als meest verstrekkende verweer heeft Vergeer betoogd dat de XO-merken nietig zijn. In dat verband beroept zij zich onder meer op de weigeringsgrond van artikel 7 lid 1 sub c jo. artikel 52 lid 1 sub a GMVo respectievelijk artikel 2.28 lid 1 sub c BVIE. Volgens Vergeer beschrijven de XO-merken de kenmerken van de waar kaas. XO is een afkorting van 'Extra Old'/'Extra Oud' en beschrijft een kenmerk van kaas, te weten de soort en hoedanigheid van kaas in termen van rijpingsduur/leeftijd.

² Verordening (EG) 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk.

³ Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen).

⁴ Gerechtshof Den Haag 23 november 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:4466, H&M v. G-Star, r.o. 34

⁵ Verordening (EG) 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheden, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken.

⁶ Verordening (EU) 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken.

4.4. Wijngaard heeft hiertegen allereerst aangevoerd dat de XO-merken zijn vooronderzocht door de respectievelijke merkenbureaus tijdens de verlening en de toets van de absolute weigeringsgronden hebben overleefd. In dit geding moet daarom worden aangenomen, aldus Wijngaard, dat de XO-merken geldig zijn en bescherming genieten, hetgeen in lijn is met het in artikel 99 GMVo neergelegde vermoeden van geldigheid. Dit verweer wordt gepasseerd. De bepaling van artikel 99 GMVo ziet op een bodemprocedure en kan in dit geding, die gericht is op het treffen van voorlopige en beschermende maatregelen, niet onverkort worden toegepast omdat een reconventionele vordering tot vervallen- of nietigverklaring in deze procedure zelf niet mogelijk is. In casu heeft Vergeer, zoals blijkt uit de door haar overgelegde producties, procedures strekkende tot vervallen- of nietigverklaring aanhangig gemaakt bij het OHIM (voor het Gemeenschapsmerk) en bij de rechtbank Midden-Nederland (voor de Beneluxinschrijvingen). Onder deze omstandigheden ziet de voorzieningenrechter voldoende reden niet van het vermoeden van geldigheid uit te gaan maar de aangevoerde nietigheidsgronden inhoudelijk te beoordelen, ook voor de Benelux-inschrijvingen.

4.5. Tussen partijen is niet in geschil dat het teken XO reeds zeer lang als leeftijdsaanduiding van cognac wordt gebruikt. XO is in dat verband een afkorting van de aanduiding 'Extra Old', naast bijvoorbeeld de afkortingen VS voor 'Very Special' en VSOP voor 'Very Special Old Pale', en geeft de 'leeftijd' van de cognac aan, waarbij geldt dat de kwaliteit van de cognac stijgt naarmate de cognac ouder is. De aanduiding XO is sinds de veertiende, herziene uitgave uit 2005 ook opgenomen in Van Dale's Groot woordenboek van de Nederlandse taal⁷ en wordt verklaard als '*extra old* ((kwaliteitsaanduiding van) cognac of een andere brandewijnsoort, beter dan VVSOP'⁸).

4.6. Onvoldoende weersproken is verder dat het teken XO (soms ook geschreven als X.O.), behalve voor cognac, in Europa ook als leeftijdsaanduiding wordt gebruikt voor andere (gedestilleerde) dranken zoals armagnac, whisky (productie 3 gedaagde) en jenever (productie 3 gedaagde), maar daarnaast ook als kwaliteitsaanduiding voor sigaren (productie 4 gedaagde), Waygu rundvlees (productie 6 gedaagde) en Marmite (productie 5 gedaagde).

4.7. De discussie tussen partijen spitst zich toe op de vraag of de XO-merken ook beschrijvend zijn voor de waar kaas. Vergeer heeft aan de hand van een aantal voorbeelden van concrete producten⁹ laten zien dat er in Europa verschillende kazen worden verhandeld, ook al van voor de datum van de depots, zoals de Franse Mimolette, met gebruikmaking van het teken XO (soms ook geschreven als X.O.) om de leeftijd van de kaas, i.e. extra oud, aan te duiden. Ook heeft Vergeer twee verklaringen van restauranteigenaren overgelegd¹⁰ waaruit volgt dat het teken XO binnen de gastronomie direct wordt geassocieerd met 'extra oud' en geldt als een algemene aanduiding die de leeftijd van voedings- en drankwaren

⁷ Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal, Vijftiende, herziene editie, Van Dale Uitgevers Utrecht/Antwerpen, 2015.

⁸ VVSOP staat voor '*Very Very Superior Old Pale*'.

⁹ Productie 7 (Holtefjell XO kaas van het Noorse bedrijf Eiker Gardsysteri – waar de merken van Wijngaard overigens geen gelding hebben), productie 8a, b en c (Franse Mimolette kaas XO), productie 11 (Zweedse kaasfabrikant Allerums met haar producten XO 24 Präst en XO 24 Herrgård), productie 12 (het Noorse bedrijf Osteocompagniet met haar Jarlsberg XO kaas).

¹⁰ Producties 13 en 33 gedaagde

aangeeft. Ten slotte heeft Vergeer ook een videofragment¹¹ in het geding gebracht waarin een dame wordt getoond die op de markt bij een kaashandelaar vraagt: “*heeft u XO kaas?*”, waarop de marktkoopman reageert met: “*Jazeker, extra oude kaas*”.

4.8. Wijngaard heeft aangevoerd dat de producties voor zover die zien op gebruik van het teken XO voor andere waren dan kaas niet relevant zijn. Voor zover zij wel zien op kaas en de relevante markt, d.w.z. de Gemeenschap resp. het Benelux-gebied, volgt daaruit volgens haar niet dat het teken XO in haar merken een voldoende rechtstreeks en concreet verband heeft met de betrokken waren, i.e. kaas. Het teken XO wordt volgens Wijngaard door het relevante publiek niet opgevat als een beschrijving van een kenmerk van kaas. De voorzieningenrechter volgt Wijngaard hierin niet.

4.9. Artikel 7 lid 1 sub c GMVo respectievelijk artikel 2.28 lid 1 sub c BVIE bepalen dat de nietigheid kan worden ingeroepen van de inschrijving van een merk dat uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten. Het woord ‘kunnen’ geeft aan dat het voor de toepassing van deze weigeringsgrond niet nodig is dat het merk de betreffende kenmerken op het tijdstip van de inschrijvingsaanvraag daadwerkelijk beschrijft, maar dat voldoende is dat die kenmerken door het merk kunnen worden beschreven. Zelfs als het merk de kenmerken thans nog niet beschrijft, vindt de weigeringsgrond toepassing als het redelijkerwijs mogelijk is dat het merk die in de toekomst wel zal gaan beschrijven.¹²

4.10. Deze toets moet worden uitgelegd tegen de achtergrond van het algemeen belang dat aan elk van de in artikel 7 lid 1 GMVo respectievelijk artikel 2.28 lid 1 BVIE genoemde weigeringsgronden ten grondslag ligt, te weten dat tekens die een of meer kenmerken beschrijven van de waren of diensten waarvoor inschrijving als merk is aangevraagd, door alle marktdeelnemers die dergelijke waren of diensten aanbieden, vrij kunnen worden gebruikt.

4.11. Naar voorlopig oordeel heeft Vergeer voldoende aannemelijk gemaakt dat het teken XO gangbaar is geworden als algemene aanduiding van de leeftijd van een aantal voedings- en drankwaren. Waar het gebruik van dit teken zijn oorsprong vindt in een codesysteem voor de leeftijdsaanduiding van cognac, is dit ‘overgewaaid’ naar andere gedestilleerde dranken en later ook naar de waren die zijn opgesomd in r.o. 4.6. Nog daargelaten dat Vergeer voorshands heeft laten zien dat het gebruik van het teken XO ook voor de waar kaas wordt gebruikt als leeftijdsaanduiding, kan reeds op grond van het niet bestreden gebruik van het teken XO als kenmerk van andere (voedings-)waren worden aangenomen dat het redelijkerwijs mogelijk is dat de XO-merken de kenmerken van de waar kaas in de toekomst wel zullen gaan beschrijven. Overigens is tevens duidelijk geworden dat ook Wijngaard het teken XO op een beschrijvende wijze inzet; zij gebruikt het immers om de extra gerijptheid van haar kazen aan te duiden. Bovendien benadrukt zij door de achtergrond van de luxe waren waar de afkorting XO haar oorsprong vindt, het luxe karakter van haar kazen.

¹¹ Productie 31 gedaagde

¹² HvJ EG 23 oktober 2003, C-191/01 P, Wringley/OHIM (Doublemint); HvJ EG 12 februari 2004, C-363/99, KPN/BMB (Postkantoor).

4.12. Wijngaard heeft nog aangevoerd dat het onderscheidend vermogen van de XO-merken voor de waar kaas is vergroot door langdurig en intensief gebruik. Dit is niet aannemelijk geworden. Wijngaard heeft geen marktonderzoek overgelegd waaruit dit zou blijken. De enkele reclame-advertenties voor Reypenaer XO kazen die Wijngaard heeft overgelegd, zonder verdere gegevens over bereik of intensiteit, zijn niet voldoende om inburgering aan te nemen. Probleem daarbij is ook dat het merk XO altijd in combinatie met het 'paraplumerk' Reypenaer wordt weergegeven zodat daaruit ook niet zonder meer kan worden afgeleid dat het XO-merk zelfstandig aan onderscheidend vermogen zou hebben gewonnen. De ook overgelegde omzetcijfers geven onvoldoende inzicht om tot een ander oordeel te komen.

slotsom

4.13. Gelet op het vorenstaande is er een serieuze, niet te verwaarlozen kans dat de XO-merken de aanhangig gemaakte procedures tot nietigverklaring niet zullen overleven. Bij die stand van zaken is voor een verbodsvordering geen ruimte aanwezig.

proceskosten

4.14. Wijngaard zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Vergeer heeft haar kosten begroot op een bedrag van €26.067,20. Wijngaard heeft bezwaar gemaakt tegen het feit dat in het door Vergeer begrote bedrag kosten voor de dagvaarding in de bodemprocedure zijn meegenomen, hetgeen Vergeer niet heeft bestreden. Haar betoog dat de in de bodemdagvaarding gevoerde argumentatie ook onderdeel is van het nietigheidsverweer in dit geding, gaat niet op. Voor toewijzing komen uitsluitend die kosten in aanmerking die in deze procedure zijn gemaakt. Nu uit de overgelegde specificatie niet eenduidig kan worden afgeleid welke kosten verband houden met het opstellen en uitbrengen van de dagvaarding in de bodemprocedure en welke met het onderhavige geding, zal de voorzieningenrechter het indicatietarief toepassen. Deze procedure wordt vanwege het feitenonderzoek aangemerkt als een 'overig kort geding' waarvoor het tarief van €15.000,00 van toepassing is. De kosten van Vergeer worden op dit bedrag begroot.

4.15. De kostenveroordeling zal, zoals is gevorderd, uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. wijst de vorderingen af;

5.2. veroordeelt Wijngaard in de proceskosten, aan de zijde van Vergeer tot op heden begroot op €15.000,00;

5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.Th. van Walderveen en in het openbaar uitgesproken op 22 oktober 2015.